



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 12/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 053 062

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Juni 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 305 58 213 wird für zur Zeit gegenstandslos erklärt.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der für Dienstleistungen der Klasse 35 geschützten Wort-/Bildmarke 30 2013 053 062

viva
haushaltswaren

haben die Inhaberin der Unionsmarke UM 004 259 792



sowie die Beschwerdeführerin aus ihrer Wortmarke 305 58 213

„VIVA“

Widerspruch nach § 42 MarkenG erhoben.

Mit Beschluss vom 25. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts wegen der Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke 30 2013 053 062 mit der Widerspruchsmarke UM 004 259 792 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Den Widerspruch aus der Marke 305 58 213 hat sie mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat nur die aus der Marke 305 58 213 Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 305 58 213 war ursprünglich zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenstelle vom 25. November 2015 keine Beschwerde eingelegt hat, ist die Löschungsanordnung aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 004 259 792 bestandskräftig geworden. Die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurück, § 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 2 MarkenG. Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 305 58 213 ist

daher zumindest derzeit gegenstandslos geworden. Sollte das Markenrecht der Inhaberin der angegriffenen Marke - etwa aufgrund einer Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG - wieder aufleben, so wird über die Beschwerde noch zu entscheiden sein.

Der Beschwerdeführerin ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten.

Bis zum Ablauf der Beschwerdefrist konnte die Widersprechende nicht sicher davon ausgehen, dass es bei der Löschung der angegriffenen Marke bleibt. Nach einer möglichen Beschwerdeeinlegung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke hätte es entweder nach einer Einigung zwischen ihr und den weiteren Widersprechenden oder aber nach abweichender Entscheidung durch das Bundespatentgericht noch zu einer für die Inhaberin der angegriffenen Marke in Abweichung von dem Beschluss der Markenstelle günstigen Entscheidung kommen können. Zur Wahrung ihrer Rechte blieb der Beschwerdeführerin demzufolge keine andere Möglichkeit, als ihrerseits Beschwerde einzulegen. Da diese Beschwerde allein durch den Ablauf der seitens der Markeninhaberin nicht zur Beschwerdeeinlegung genutzten Beschwerdefrist gegenstandslos geworden war und damit auch eine Auseinandersetzung in der Sache und ein entsprechendes Tätigwerden des Gerichts praktisch von Beginn des Verfahrens überflüssig geworden ist (vgl. BPatG 3, 75, 77, 78), entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 71 Rn. 48 m. w. N.).

Die Prüfung, ob ein Anlass besteht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, erfolgt von Amts wegen, ohne dass es hierzu eines Antrags der Beschwerdeführerin bedarf (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.11.2000, 30 W (pat) 112/00; Beschluss vom 15.01.1998, 25 W (pat) 206/97).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu